

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 28.12.2009. Данное возражение подано ООО «ЭСНА ТМ», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака «ПРАЗДНИЧНЫЕ» по заявке № 2007734158/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2007734158/50 на регистрацию обозначения «ПРАЗДНИЧНЫЕ» была подана 06.11.2007 в отношении товаров и услуг 29, 30, 31, 35 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне, заявитель – ООО «ЭСНА ТМ», Россия. Заявителем 31.01.2008 был сокращен объем притязаний, а именно, правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров и услуг 29, 30 и 35 классов МКТУ.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является словесным и представляет собой слово «ПРАЗДНИЧНЫЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 13.10.2009 было принято решение о государственной регистрации товарного знака «ПРАЗДНИЧНЫЕ» по заявке № 2007734158/50 для части товаров 29 и 30 классов МКТУ, в отношении другой части товаров 29 и 30 классов МКТУ, а также всех услуг 35 и 43 классов МКТУ в регистрации было отказано в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса.

Решение обосновано тем, что заявленное обозначение в отношении товаров и услуг 29, 30 и 35 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица в отношении однородных товаров и услуг:

- товарным знаком по свидетельству № 346625, приоритет 30.06.2006, В.В. Бредний, в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ [1];

- товарным знаком по свидетельству № 216248, приоритет 23.10.2000, ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», в отношении однородных товаров и услуг 29, 30, 35 и 42 классов МКТУ [2];

- товарным знаком по свидетельству № 249801, приоритет 29.12.2001, АОЗТ «Ассоциация делового сотрудничества Ветеранов Афганистана «МИР», в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [3];

- товарным знаком по свидетельству № 154849, приоритет 19.03.1996, ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», в отношении товаров 30 класса МКТУ [4];

- товарным знаком по свидетельству № 161492/1, приоритет 03.06.1996, ООО «Барнаульский майонезный завод», в отношении товаров 30 класса МКТУ [5];

- товарным знаком по свидетельству № 161492, приоритет 03.06.1996, АОЗТ «Ассоциация делового сотрудничества Ветеранов Афганистана «МИР», в отношении товаров 30 класса МКТУ [6].

В Палату по патентным спорам 30.12.2009 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака «ПРАЗДНИЧНЫЕ» по заявке № 2007734158/50, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выражает несогласие с решением в отношении части товаров 30 класса МКТУ;

- заявленные товары «пельмени, вареники, ravioli, манты» не могут быть признаны однородными таким товарам как «мучные продукты и мучные изделия»;

- данные товары относятся к разным роду и виду, поскольку мучные изделия и мучные продукты – это продукты питания, основным компонентом которых является мука, тогда как для пельменей, вареников и т.д. основным компонентом являются начинка и тесто (изделия-полуфабрикаты);

- различаются эти товары и по условиям реализации и производства. Так производство пельменей требует наличия специального оборудования, особой технологии, а условия хранения и реализации требуют морозильного оборудования. Для производства мучных изделий необходимо мукомольное, пекарное оборудование, а условия реализации и хранения не требуют замораживания готового продукта;

- поскольку основным компонентом пельменей является мясо, то условия транспортировки также требуют морозильного оборудования в отличие от мучных изделий;

- для употребления пельменей в пищу необходимо их приготовить (термическая обработка), а мучные изделия не требуют дополнительной подготовки и могут быть употреблены сразу после покупки;

- изложенные доводы подтверждаются практикой экспертизы – в настоящее время зарегистрированы тождественные товарные знаки, принадлежащие различным производителям (пельмени – продукты мучные, «Симфония вкуса» №378937 и № 355172, «Ярмарочные» №201715 и № 200433, «ХИТОВЫЕ ШТУЧКИ» №256337 и №276637).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 29 и 30 класса МКТУ с учетом товаров «пельмени, вареники, ravioli, манты».

На заседании коллегии, состоявшемся 23.03.2010, заявителем были представлены распечатки указанных в доводах товарных знаков.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (06.11.2007) заявки №2007734158/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности

включает вышеуказанный Кодекс, Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее — Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не допускается регистрация товарных знаков тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «ПРАЗДНИЧНЫЕ» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров и услуг 29, 30 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак [1] является комбинированным и представляет собой этикетку, в центре которой расположены словесные элементы «ПРАЗДНИЧНОЕ», «МОЛОКО», «Селенга», «НАТУРАЛЬНОЕ». Слово «НАТУРАЛЬНОЕ» размещено в горизонтально-ориентированной плашке. Под словесными элементами выполнена композиция, включающая стилизованные изображения восходящего солнца, юрты и пасущейся коровы. Словесные элементы выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Элементы «МОЛОКО» и «НАТУРАЛЬНОЕ» исключены из самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана знаку предоставлена в красном, белом, синем, желтом, розовом цветовом сочетании в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] является словесным и представляет собой слово «ПРАЗДНИЧНЫЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [3] является словесным и представляет собой слово «ПРАЗДНИЧНАЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров и услуг 29, 30, 35 и 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [4] является комбинированным и представляет собой обертку для шоколада, в центре которой расположена композиция из словесных элементов «ПРАЗДНИЧНЫЙ», «ШОКОЛАД», «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» и других. Слово «ПРАЗДНИЧНЫЙ» размещено под словом «ШОКОЛАД». Данная композиция в уменьшенном масштабе дублируется ниже. В верхнюю композицию дополнительно включен изобразительный элемент – стилизованное изображение цветка, расположенного слева от слова «ПРАЗДНИЧНЫЙ». Словесные элементы выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Все слова, цифры, кроме слов "Праздничный", "Красный Октябрь", не являются предметом самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана знаку предоставлена в красном, белом, синем, желтом, розовом цветовом сочетании в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [5] является словесным и представляет собой слово «ПРАЗДНИЧНЫЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [6] является словесным и представляет собой слово «ПРАЗДНИЧНЫЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленных знаков [1-6] показал, что они содержат в своем составе элементы «ПРАЗДНИЧНЫЕ», «ПРАЗДНИЧНЫЙ», «ПРАЗДНИЧНАЯ», «ПРАЗДНИЧНОЕ», которые имеют одно и то же количество букв/звуков (11 букв/звуков), одинаковый состав согласных звуков, близкий состав гласных звуков и тождественную начальную часть, что обуславливает вывод о фонетическом сходстве сопоставляемых товарных знаков.

Анализ словарей русского языка (<http://lingvo.yandex.ru>) показал, что слово «праздничные» (как и другие прилагательные) является производным от слова «праздник», имеющего значение – день отдыха или торжества, веселья, что обуславливает вывод о сходстве обозначений по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Выполнение заявленного обозначения и противопоставленных знаков [2-6] стандартным шрифтом буквами русского алфавита обуславливает графическое сходство знаков. Наличие в противопоставленном товарном знаке [1] оригинальной графической проработки отличает его от заявленного обозначения.

В целом знаки ассоциируются друг с другом в силу фонетического и семантического сходства основных составляющих их элементов.

Анализ товаров и услуг 29, 30 и 35 классов МКТУ противопоставленных знаков [1, 2, 4-6] и заявленного обозначения показал их однородность, поскольку либо они соотносятся друг с другом как вид-род, либо реализуются в одних магазинах, предназначены для одних и тех же целей, имеют один и тот же круг потребителей.

Следует отметить, что вывод экспертизы о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности товаров и услуг заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1, 2, 4-6] заявителем не оспаривался.

Вместе с тем, необходимо отметить следующее. В перечне товаров 30 класса МКТУ заявленного обозначения имеются такие товары, как: «вареники; манты; пельмени; равиоли», а перечень товаров противопоставленного знака [3] имеет позиции: «мучные изделия; мучные продукты».

Согласно словарно-справочной информации (<http://lingvo.yandex.ru>) мучные изделия (продукты) – это продукт, приготовленный из муки (печенье, пряники, галеты и др.). Пельмени – род вареников, ушки из муки, начиненные мясом. Манты и равиоли являются разновидностью пельменей.

Указанные товары – пельмени, вареники, манты, равиоли – имеют специальные технологические особенности производства, хранения, транспортировки и реализации (замораживание).

В этой связи товары 30 класса МКТУ: «пельмени, вареники, манты, равиоли», не могут быть признаны однородными товарам 30 класса МКТУ: «мучные изделия; мучные продукты».

Изложенное позволяет сделать вывод, что в отношении указанной части товаров 30 класса МКТУ вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона следует признать неправомерным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 28.12.2009, изменить решение Роспатента от 13.10.2009 и зарегистрировать обозначение по заявке № 2007734158/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

- 29 - альгинаты пищевые; анчоусы; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; дичь; долма; желатин пищевой; желе мясное; жир кокосовый; костный жир пищевой; жир свиной; жиры животные; жиры пищевые; изделия колбасные; икра; казеин пищевой; клей рыбий пищевой; колбаса кровяная; консервы мясные; консервы овощные; котлеты мясные; котлеты рыбные; креветки; ламинарии обжаренные; лангусты (неживые); лосось; маргарин; масла растительные; масло арахисовое; масло какао; масло кокосовое; мидии; моллюски (неживые); мука рыбная для употребления в пищу; мясо; мясо консервированное; омары (неживые); паштеты из печени; пектины пищевые; печень; продукты из соленого свиного окорока; продукты рыбные; птица домашняя (неживая); ракообразные (неживые); рыба (неживая); рыба консервированная; сало; сардины; свинина; сельдь; смеси жировые для бутербродов; солонина; сосиски в сухарях; субпродукты; трепанги (неживые); тунец; устрицы (неживые); ферменты сычужные; филе рыбное; фрикадельки; шашлык; экстракты мясные.
- 30 - вареники; загустители для пищевых продуктов; манты; пельмени; равиоли.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака  
на 1 л. в 1 экз.